

TRANSLATION/TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 69
Date de la décision : 2010-05-31

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Fleet Street, Ltd. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1232151 pour la
marque de commerce ZERO X POSUR
au nom de Benisti Import Export Inc.**

[1] Le 29 septembre 2004, Benisti Import Export Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ZERO X POSUR (la Marque) fondée sur l’emploi de la Marque depuis le 1^{er} janvier 2002 avec les marchandises suivantes :

(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment manteaux, vestes, pantalons, tee-shirts, chemises, jeans, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, linge de corps, robes, jupes, maillots de bain, shorts, gilets, chemisiers, foulards, combinaisons-pantalons, chandails et pulls.

(2) Chaussures, notamment bottes, souliers, chaussures de course, chaussures de sport, sandales et pantoufles.

(3) Accessoires, notamment montres, portefeuilles, ceintures, cravates, lunettes de soleil, lunettes, eau de Cologne, parfums, gels capillaires, déodorants, eau de toilette, bijoux, chaînettes porte-clés, sacs à dos à armature, sacs de voyage, sacs à vêtements, sacs à main, cartables, sacs de plage, bagages, porte-monnaie, parapluies, gants et mitaines.

[2] L’Opposante a produit une déclaration d’opposition le 17 juillet 2006, et la Requérante a produit une contre-déclaration le 29 décembre 2006. L’Opposante a présenté

les affidavits de Steven Kennedy, William Geraghty, Michel Lavoie et Patrick DesForges. La Requérante a présenté l'affidavit de Mario Morellato. Les deux parties ont soumis des plaidoyers écrits et étaient représentées à l'audience.

[3] Les motifs d'opposition peuvent se résumer comme suit :

a) Non-conformité à l'alinéa 30*b*), étant donné que la Requérante i) n'a pas employé sa marque en liaison avec les marchandises décrites dans la demande depuis la date de premier emploi revendiquée, soit le 1^{er} janvier 2002, ou, subsidiairement, ii) n'a pas employé la marque de façon continue depuis la date de premier emploi revendiquée, et iii) n'a pas du tout employé la marque, à quelque moment pertinent que ce soit.

b) Non-conformité à l'alinéa 30*i*), étant donné que la Requérante ne pouvait pas être convaincue, aux termes de l'alinéa 30*i*) de la Loi, qu'elle avait le droit d'employer sa Marque, parce qu'elle ne répond pas aux exigences de l'alinéa 30*b*) de la Loi et qu'elle sait ou est présumée avoir su qu'elle n'avait pas valablement employé sa Marque au Canada, conformément à l'article 4 de la Loi, en date du 1^{er} janvier 2002.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[4] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chaque motif d'opposition (voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298).

[5] L'alinéa 30*b*) de la Loi prévoit ce qui suit :

b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande.

[6] Le fardeau de preuve initial de l'Opposante est peu exigeant relativement à la question de non-conformité à l'alinéa 30*b*) de la Loi, car les faits concernant le premier emploi par la partie requérante sont plus particulièrement connus de la partie requérante (voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84

(C.O.M.C.), à la page 89). L'Opposante peut satisfaire à ce fardeau au moyen non seulement de sa propre preuve, mais aussi de la preuve de la Requérante (voir *La Brasserie Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 230). Lorsque la partie opposante s'appuie sur la preuve de la partie requérante pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, elle doit démontrer que la preuve de la partie requérante est « manifestement » incompatible avec les prétentions formulées par celle-ci dans sa demande (voir *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 562 (C.O.M.C.) aux pages 565-566, confirmée par 11 C.P.R. (4th) 489 (C.F. 1^{re} inst.)).

[7] Dès lors que la partie opposante a satisfait à son fardeau de preuve initial, il incombe à la partie requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le motif d'opposition invoqué ne devrait pas faire obstacle à l'enregistrement de sa marque, et, dans le cas qui nous occupe, que la demande satisfait aux exigences de l'article 30 de la Loi (voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.)).

[8] La date pertinente pour l'examen des motifs d'opposition fondés sur l'article 30 est la date de production de la demande, en l'occurrence le 29 septembre 2004 (voir *Delectable Publications Ltd. c. Famous Events Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 274 (C.O.M.C.); *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475; *Corporate Foods Ltd. c. Sunshine Biscuits* (1980), 61 C.P.R. (2d) 53, à la page 57 (C.F. 1^{re} inst.); *Siebe North c. Shum* (1993), 49 C.P.R. (3d) (C.O.M.C.)).

[9] Lorsqu'un requérant sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce en se réclamant de l'emploi qu'il a fait de la marque avant la production de la demande, l'emploi invoqué doit être continu et s'inscrire dans la pratique normale du commerce (voir *Loblaws Inc. c. No Frills Auto and Truck Rental Ltd.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 179 (C.F. 1^{re} inst.)).

[10] Par conséquent, pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 30b), la Requérante doit avoir fait un usage continu de sa marque de commerce ZERO X POSUR dans la pratique normale du commerce en liaison avec ses marchandises (énumérées ci-dessus) depuis la date de premier emploi revendiquée jusqu'à la date de production de la présente demande.

Preuve de l'Opposante

[11] L'Opposante soutient que les ambiguïtés dont souffre la preuve de la Requérante soulèvent des doutes quant à savoir si la Marque a été employée depuis la date de premier emploi alléguée, et avance que cet état de choses suffit à satisfaire au fardeau de preuve initial de l'Opposante (voir *Pharmacia AB c. Homeocan Inc.* (2003), 33 C.P.R. (4th) 375).

[12] L'Opposante a également choisi de produire sa propre preuve, dont la plus grande partie a trait à des résultats d'enquête d'agences privées d'enquête détentrices d'une licence. L'Opposante a demandé aux agences de mener une enquête pour vérifier si la Marque a été employée par la Requérante au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande, à savoir le 1^{er} janvier 2002.

[13] L'Opposante a présenté l'affidavit de M. Geraghty, employé chez King-Reed & Associates Inc., une agence qui offre des services d'enquête sur les marques de commerce et leur emploi sur le marché. M. Geraghty explique qu'il a fait des recherches sur Internet pour repérer les termes « Benisti import export », sans succès. Il a passé en revue le site Web *www.pointzero.com* et n'y a trouvé aucune mention de la Marque en cause. L'agence a fait effectuer une recherche dans les grands magasins Sears et La Baie par une société associée à Montréal, Sécurité Kolossal Inc. M. Geraghty atteste qu'aucun vêtement portant la Marque n'a été repéré, bien que l'agence associée ait trouvé des vêtements arborant une autre marque de commerce de la Requérante, la marque POINT ZERO.

[14] M. Lavoie est enquêteur au service de Sécurité Kolossal Inc., à Montréal (Québec), une agence qui offre des services d'enquête en matière de marques de commerce et de leur emploi sur le marché dans la province de Québec. M. Lavoie déclare qu'il a donné instruction à M. Patrick DesForges de se rendre dans des magasins et boutiques choisis du centre-ville de Montréal; il affirme qu'aucun de ces établissements ne vendait des vêtements arborant la Marque. M. Lavoie atteste au paragraphe 12 qu'il a été incapable de trouver quelque preuve que ce soit indiquant que la Marque de la Requérante était ou avait

déjà été employée par la Requérante en liaison avec l'un quelconque des biens visés par sa demande.

[15] Les déclarations de M. Lavoie sont corroborées par l'affidavit de M. DesForges, qui joint comme pièce B un sommaire d'enquête dans lequel il dresse la liste des recherches qu'il a lui-même effectuées dans certains magasins, boutiques et grands magasins sélectionnés à Montréal, dont les établissements de la Requérante. M. DesForges s'est rendu aux deux établissements de la Requérante à Montréal (l'un étant le siège et l'autre, un entrepôt) et il affirme qu'aucun des vêtements en étalage ne portait la Marque.

[16] L'affidavit de M. Kennedy traite de la preuve recueillie par un étudiant d'été qui représentait l'Opposante à l'époque où l'affidavit a été assermenté. M. Kennedy explique les recherches qu'il a effectuées dans diverses bases de données, y compris à la Direction générale des corporations du site Web d'Industrie Canada et au registre des entreprises du Québec (CIDREQ). Les pièces A, B, C et D de l'affidavit de M. Kennedy comprennent des copies du profil de la société requérante, Benisti Import Export Inc., et de la société actionnaire (seule actionnaire) de la Requérante, Manioli Investments Inc.

[17] M. Kennedy a aussi joint une copie d'une mise en demeure transmise par l'avocat de Benisti Import Export à un de ses distributeurs. La lettre est datée d'octobre 2004 et allègue qu'il y a confusion entre une marque employée par le distributeur, ZERO X POSUR, et les marques de commerce POINT ZERO (LMC309311) et POINT X ZERO & Dessin (LMC492827) de la Requérante. L'Opposante a souligné l'absence, dans la mise en demeure, de toute allusion de la Requérante aux droits qu'elle possède dans la Marque ZERO X POSUR. Le fait que la Requérante ne s'appuie pas sur sa propre marque de commerce (la Marque) soulève certaines questions, puisque la date indiquée sur la lettre est postérieure d'environ quatre ans à la date de premier emploi de la Marque revendiquée par la Requérante. Cependant, j'estime que cette lettre produite par l'Opposante constitue une preuve par ouï-dire. À défaut de toute explication sur la façon dont l'Opposante a obtenu la lettre et de toute justification quant à la nécessité de produire la preuve de cette manière, je ne saurais accorder aucun poids à cette pièce en l'espèce.

[18] Les paragraphes 7 à 20 de l'affidavit de M. Kennedy traitent des résultats de recherches effectuées dans Google avec les termes « zero x posur » et « zer xposur », seuls ou en combinaison avec d'autres. Les recherches ont été faites en utilisant tant l'option [TRADUCTION] « Pages du Canada » que l'option [TRADUCTION] « Pages du Web » du moteur de recherche Google. Ces recherches n'ont révélé aucun site Web dans lequel la Requérante fait la promotion, annonce ou vend des vêtements, chaussures ou accessoires arborant la Marque. Des recherches dans les sites Web *www.point-zero.com* et *www.pointzero.ca* n'ont pas non plus permis de trouver des occurrences de la Marque appliquée à ces marchandises.

[19] Une recherche a aussi été faite dans les versions archivées du site Web *www.point-zero.com* au moyen de la Wayback Machine, que l'on trouve à *www.archive.org*. M. Kennedy explique qu'il a procédé à l'examen des liens répertoriés pour chacune des années entre 2000 et 2006 et qu'il n'a trouvé aucune mention de la Marque.

Preuve de la Requérante

[20] La Requérante a produit l'affidavit de Mario Morellato, vice-président de la Requérante. M. Morellato déclare qu'il a une connaissance personnelle des questions et des faits énoncés dans l'affidavit. Malgré l'objection de l'Opposante portant que M. Morellato n'a pas précisé depuis combien de temps il travaille pour la Requérante ni depuis quand il occupe le poste de vice-président, je suis portée à convenir avec la Requérante que la déclaration selon laquelle M. Morellato a connaissance personnelle des faits exposés dans l'affidavit suffit à établir qu'il travaille au sein de l'entreprise au moins depuis la période à laquelle se rapportent les faits énoncés dans l'affidavit. Il est vrai qu'il n'est peut-être pas vice-président de la Requérante depuis aussi longtemps, mais ce fait, à mon avis, ne vicie pas l'affidavit.

[21] M. Morellato déclare, au paragraphe 2 de son affidavit, que la Marque est employée au Canada depuis [TRADUCTION] « au moins le 1^{er} janvier 2002 »; or, comme le fait remarquer l'Opposante, cette déclaration diffère de celle que contient la demande en cause, qui indique que la Marque est employée depuis le 1^{er} janvier 2002. Je comprends la

différence, sur le plan sémantique, entre ces deux déclarations, mais j'estime que pour les besoins de la décision qui doit être rendue en l'espèce, le 1^{er} janvier 2002 est la date de premier emploi revendiquée et que, même si elle est formulée différemment dans la preuve, ce seul fait n'est pas suffisant pour mettre en doute le respect par la Requérante des exigences de l'alinéa 30*b*).

[22] Une bonne partie de l'affidavit de M. Morellato porte sur la propriété et l'emploi par la Requérante d'une autre marque de commerce, POINT ZERO, que l'auteur de l'affidavit décrit comme une marque [TRADUCTION] « liée » à la Marque. À l'audience, la Requérante a précisé qu'elle ne prétendait pas que l'emploi de la marque de commerce POINT ZERO devrait être considéré comme un emploi de la Marque; partant, la majeure partie de l'affidavit de M. Morellato semble dépourvue de pertinence au regard de la présente procédure. Je ferai observer, toutefois, qu'à l'audience, la Requérante a fait état de la preuve afférente à l'emploi de sa marque de commerce principale POINT ZERO en liaison avec la vente de vêtements à des magasins de vêtements au détail, afin de faire ressortir le contraste entre cette entreprise et le genre de commerce censément lié à la Marque, un commerce qui propose des commandes spéciales de vêtements et d'accessoires de mode.

[23] M. Morellato explique que la Marque a été créée pour être employée sur des vêtements et des accessoires de mode de qualité inférieure à la qualité habituelle des articles qui arborent la marque de commerce POINT ZERO. Il précise que les marchandises qui portent la Marque ne font pas partie de la gamme régulière de marchandises de la Requérante et ne sont annoncées ni sur le site Web de la Requérante, ni par l'intermédiaire de quelque autre forme de média. La Marque est apposée uniquement sur des marchandises fabriquées et vendues sur demande à des clients qui souhaitent précisément acheter des produits semblables en apparence à ceux vendus sous la marque POINT ZERO, mais de qualité inférieure et à un prix moins élevé.

[24] À cet égard, l'affidavit de M. Morellato fournit la preuve d'une vente de pantalons en toile. Pour étayer cette vente, M. Morellato renvoie à un extrait du catalogue automne/hiver ZERO X POSURE de la Requérante dans lequel on peut voir les pantalons en question (pièce C), une facture pour la vente des pantalons et le relevé de compte

correspondant (pièce D), ainsi que des copies d'étiquettes volantes et autres étiquettes conçues [TRADUCTION] « pour être employées sur les marchandises vendues sous » la Marque (pièce E).

[25] En ce qui concerne la pièce C, l'extrait consiste en une seule page, dont le tiers supérieur contient l'image d'un pantalon désigné par un numéro de modèle; la Marque figure dans l'en-tête de la page, et le reste de la page est vierge. On ne fournit aucune information indiquant si le catalogue a été publié et distribué au Canada. Je suis portée à penser, en accord avec l'Opposante, que la page consiste en un projet de présentation pour un catalogue plutôt qu'en une page de catalogue imprimé. Dans les circonstances, je partage l'avis de l'Opposante, à savoir qu'une seule page d'un catalogue, sans aucune information contextuelle, n'est pas une preuve suffisante de l'existence d'un catalogue imprimé et publié qui est distribué au Canada. De plus, bien que la Marque soit inscrite dans l'en-tête de la page, on ne sait pas si elle est apposée sur les marchandises mêmes, ni si elle y serait apposée au moment d'un transfert de possession conformément aux dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi.

[26] La pièce D consiste en une facture pour la vente de pantalons censés porter la Marque de la Requérante. Les pantalons sont désignés sous le nom « ZXP Promo Canvas Pants Style no. ZM903SS » [pantalons de toile ZXP Promo, modèle n° ZM903SS], et la facture porte la date du 26 octobre 2004. On ne trouve aucune confirmation de la livraison des vêtements commandés au client, et je remarque que le chèque de ce dernier semble être en date du 29 janvier 2005 et être libellé à l'ordre de Point Zero Inc. plutôt qu'à l'ordre de la Requérante. En outre, le relevé de compte, aussi joint à titre d'élément de la pièce D, donne à penser que le paiement n'a peut-être pas été fait avant le 12 février 2005. La preuve ne contient aucun renseignement sur la relation qui existe entre la Requérante et Point Zero Inc.

[27] M. Morellato explique que la pièce E est constituée de [TRADUCTION] « copies des étiquettes volantes et autres étiquettes créées en vue de leur emploi sur les marchandises vendues sous la marque de commerce ZERO X POSUR » (non souligné dans l'original). Il convient de remarquer, comme l'a relevé l'Opposante, que la Requérante n'a pas clairement déclaré que des marchandises portant ces étiquettes volantes et autres étiquettes

étaient bel et bien vendues. Je conviens également que la pièce E ne semble pas représenter de véritables étiquettes volantes ou autres étiquettes, mais plutôt des dessins qui sont tout au plus des illustrations conçues pour la Marque.

Conclusion

[28] Le fait que l'Opposante n'a pu trouver la preuve de ventes de marchandises arborant la Marque est peut-être dû, comme l'a fait valoir la Requérante, à ce que les marchandises ZERO X POSUR ne sont pas vendues à l'aide des mêmes voies de commercialisation que ses marchandises POINT ZERO; toutefois, même si tel était le cas, je ne vois pas comment la preuve, par la Requérante, d'une seule vente faisant suite à une commande spéciale isolée et réalisée quelque trois ans après la date de premier emploi revendiquée, appuie une prétention d'emploi, fût-ce dans la pratique normale du commerce de commandes spéciales.

[29] Je conclus que l'Opposante a plus qu'amplement satisfait au fardeau qui lui incombe, pour forcer la Requérante à prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle emploie sa Marque depuis aussi tôt que le 1^{er} janvier 2002.

[30] À ce sujet, même si les pièces jointes à l'affidavit de M. Morellato étaient acceptées comme preuve de l'emploi de la Marque de la Requérante au Canada en liaison avec des pantalons soit le 29 janvier 2005, soit le 12 février 2005, soit le 26 octobre 2004, cette preuve serait insuffisante pour établir que la Marque a été employée de façon continue depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande. J'estime que la Requérante n'a pas établi que l'emploi allégué depuis le 1^{er} janvier 2002 a été un emploi continu; une simple déclaration à cet effet ne saurait suffire, étant donné que la preuve ne fait état que d'une seule vente de pantalons, réalisée quelque trois ans après la date de premier emploi revendiquée. Cette situation est semblable à celle exposée dans l'affaire *Nerds On-Site Inc. c. Iverson* (2006), 57 C.P.R. (4th) 139, à la page 148 (C.O.M.C.), dans laquelle l'agent d'audience a examiné des déclarations portant que la marque en cause était employée de façon continue en liaison avec les services visés par la demande, et a déclaré que « [c]es déclarations ne permettent pas à elles seules d'attester l'emploi de la marque au sens du

paragraphe 4(2) de la Loi » [voir également *Loblaws Inc. c. No Frills Auto and Truck Rental Ltd.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 179 (C.F. 1^{re} inst.)].

[31] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la Requérante n'a pas satisfait à son fardeau au regard de l'alinéa 30*b*), parce qu'aucune preuve n'étaye l'affirmation de M. Morellato selon laquelle la Marque est employée de façon continue depuis le 1^{er} janvier 2002.

[32] Comme je me suis déjà prononcée en faveur de l'Opposante relativement à l'alinéa 30*b*), il n'est pas nécessaire que je me prononce sur l'opposition au titre de l'alinéa 30*i*). Je ferai toutefois observer que généralement, il convient de ne faire droit aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 30*i*) que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la mauvaise foi de la partie requérante est établie (voir *Sapodilla Co. c. Bristol Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155). Le fardeau de preuve de l'Opposante est plus exigeant à cet égard; le fait que la Requérante n'a pas satisfait à son fardeau de preuve au regard de l'alinéa 30*b*) n'emporte pas la mauvaise foi au titre de l'alinéa 30*i*).

[33] Vu tout ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande relativement à toutes les marchandises, conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

P.Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.